

SEMINARIO SOBRE LA NUEVA LEY DE MARCAS

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

17-18 DE DICIEMBRE DE 2001

PERSPECTIVA EUROPEA

ALBERTO CASADO CERVIÑO
VICEPRESIDENTE
OAMI

Los organizadores de este importante seminario sobre “la nueva ley de marcas de 2001” me han honrado invitándome a intervenir en este acto exponiendo un breve análisis de la nueva norma desde una perspectiva europea.

Una valoración de esta norma desde la óptica expuesta implica, necesariamente, conocer cual es la situación de partida, esto es, la ley de 1988, para, a continuación, determinar si la nueva ley corrige o no los defectos que se hubiesen detectado en el pasado. Asimismo, implica conocer cual es el estado actual de la normativa comunitaria.

La adecuación de la ley de 1988 entre derecho español y derecho comunitario presentaba – aún presenta – numerosas lagunas y algunos importantes desencuentros que ya fueron señalados hace algunos años por los expertos en esta materia.

En mayo de 1994 publiqué en formato de libro una conferencia titulada “Hacia una reforma del Derecho de Marcas: algunas de sus posibles claves”. En este texto se decía, entre otras cosas, lo siguiente: “... a pesar de que al elaborar la ley (de marcas) el legislador español tomó en cuenta tanto el Reglamento sobre la Marca Comunitaria - en ese momento todavía un proyecto - (RMC) (véase DOCE núm. L11, de 14 de enero de 1994) como, especialmente, la Primera Directiva comunitaria de armonización de marcas de 1988, lo cierto es que la LM no incorpora en su totalidad las citadas normas comunitarias. Esta situación no es precisamente el resultado, al menos de manera general, de la voluntad (expresa) del legislador. Antes al contrario, las discrepancias entre la norma española y la norma comunitaria obedecen también a factores externos a dicha voluntad. Para comprender el estado actual de las cosas debe tomarse en consideración el hecho de la coincidencia temporal en la tramitación (entre la Directiva y la ley española). En efecto, el iter legislativo nacional español y el comunitario presentan importantes coincidencias en el tiempo. Cuando se elaboraron los distintos anteproyectos de la ley española de marcas, el Grupo de Trabajo del Consejo de las Comunidades Europeas encargado del estudio de la propuesta de Directiva de marcas estaba aún realizando el examen de esta norma. Es más, ambos textos –español y comunitario- fueron adoptados por los respectivos órganos - las Cortes españolas y el Consejo de Ministros comunitario- con escasos días de diferencia. Esto fue precisamente uno de los motivos por los que el legislador español, entre las distintas opciones que tenía ante sí, optó por incorporar a la nueva ley básicamente los principios que inspiran el Derecho comunitario de marcas, en detrimento de la solución de transcribir literalmente los artículos de la Directiva.

Estas circunstancias se pusieron, incluso, de manifiesto en la Exposición de motivos de la LM, cuando señala que los trabajos que en materia de marcas se están desarrollando a nivel comunitario, permiten conocer los principios inspiradores del futuro Derecho europeo de marcas; particularmente, los que regirán el sistema de marca comunitaria que en un futuro convivirá en nuestro país con el sistema de marcas nacionales. Conociendo esta situación, la ley se alinea con los principios mencionados.

Pues bien, la concurrencia de los hechos anteriormente descritos ha provocado que entre la nueva ley española y la primera Directiva comunitaria de marcas existan diferencias destacables que, en mi opinión, hacen necesaria la modificación de la ley de marcas de 1988.

Parece, pues, preciso completar el proceso de adecuación de nuestra ley a la normativa comunitaria. Y este proceso deberá realizarse, en mi criterio, teniendo en cuenta no sólo las diferencias sustantivas que existen entre ambas normas, lo que se produce, por ejemplo en materia de uso obligatorio de la marca o en punto a agotamiento del derecho; sino que también deberían detectarse y corregirse las diferencias de naturaleza menor, incluso los meramente redaccionales. Desde mi perspectiva, sólo con esta óptica podrá cumplirse plenamente el objetivo de impedir que estas variaciones menores entre Ley y Directiva puedan servir de base a una interpretación divergente tanto a nivel administrativo como en vía judicial...”

“Ahora bien, la reforma de LM no debería tener sólo en cuenta la DM. Por el contrario, al revisarse la ley deberían, además, considerarse tres factores complementarios. En primer lugar, no se puede desconocer la entrada en vigor del Reglamento sobre la marca comunitaria. La existencia de esta nueva norma comunitaria y sus efectos sobre los sistemas nacionales deberán reflejarse en la Ley nacional. En segundo lugar, la reforma proyectada también debería servir para introducir pequeñas mejoras de técnica jurídica, y reflejar, al mismo tiempo, la experiencia administrativa, y judicial adquirida después de más de cinco años de aplicación de la ley. Estas mejoras podrían introducirse, a título de ejemplo, en determinadas cuestiones de procedimiento y en algunos aspectos del régimen legal de la licencia de marca.

En tercer y último lugar, en mi criterio se debería utilizar esta reforma para introducir en la ley determinadas soluciones que ya se están adoptando en las legislaciones de los países europeos y/o que se recogen en los últimos Tratados Internacionales.”

Pues bien, al examinar la nueva ley de marcas la primera constatación que se percibe es que el legislador actual ha sido sensible a las diferencias existentes entre la normativa española y la normativa comunitaria. Y que, al hacerlo, ha subrayado su voluntad de poner fin a los indeseados efectos perniciosos que se han derivado en la práctica jurídica de las citadas divergencias.

Asimismo, se aprecia la voluntad del legislador de redactar y adoptar una ley moderna, que recoge las nuevas tendencias legislativas y doctrinales, y que tiene en cuenta la interpretación que de las normas vienen haciendo los órganos jurisdiccionales más relevantes.

Así lo indica la propia Exposición de Motivos de la ley al señalar que entre las razones que justifican la reforma de la ley se encuentra “incorporar a nuestra legislación de marcas las disposiciones de carácter comunitario ... a que está obligado o se ha comprometido el Estado español. [Así como] ... a la conveniencia de introducir en nuestro ordenamiento jurídico ciertas normas de carácter sustantivo y procedimental que vienen aconsejadas por la experiencia obtenida bajo la vigencia de la Ley anterior. [y por] las prácticas seguidas por otras legislaciones de nuestro entorno...”

Pues bien, la influencia de derecho comunitario en el nuevo texto se puede apreciar, al menos, desde cinco vertientes diferentes; a saber:

- a) Armonización terminológica y mejora de la técnica jurídica utilizada
- b) Plena incorporación de la Primera Directiva comunitaria sobre marcas.
- c) Articulación entre la ley nacional y el Reglamento comunitario sobre marcas
- d) Recepción en nuestro Derecho partrio del modelo y de la práctica comunitaria generada en y desde Alicante
- e) Incorporación en nuestro Derecho de la más reciente jurisprudencia comunitaria

a) Armonización terminológica y mejora de la técnica jurídica utilizada.

Uno de los defectos más acusados de la ley de 1988 ha sido su, en ocasiones, insuficiente rigurosidad y la inadecuada técnica en la incorporación en el sistema patrio de la terminología consagrada en la Directiva comunitaria y del contenido de dicha norma. Las desviaciones eran de distinta naturaleza; incorrectas traducciones de las normas incorporadas, adición de nuevos vocablos o conceptos, cambios en la estructura de las normas o, incluso, relevantes cambios terminológicos que modificaban

sustancialmente el tratamiento de figuras determinadas. Estas diferencias se pueden apreciar, entre otros, en el art. 1 - concepto de marca -, los art. 11, 12 y 13 - prohibiciones absolutas y relativas – los art. 31 y 32 - contenido del derecho - el art. 33 límites al derecho de marca.

Esta falta de precisión terminológica e inadecuada técnica, que muchas veces iba asociada a errores o desviaciones mayores, ha sido una fuente inagotable de inseguridad jurídica y origen de erróneas interpretaciones jurisprudenciales.

Especialmente, cuando a las deficiencias técnicas se unía la imprecisión o desviación conceptual. Pues bien, la nueva ley se caracteriza, por el contrario, por un mayor rigor terminológico y conceptual y una mejor adecuación con las fuentes origen de las normas que incorpora.

Es cierto que, en ocasiones se puede apreciar en la nueva norma soluciones que, en mi criterio personal, se alejan de este principio general. Es el caso, por ejemplo, de la decisión de incluir en el art. 8 las definiciones de marca (y nombre comercial) notoria y renombrada. No cuestiono la oportunidad política de incluir dichas definiciones, probablemente necesarias para consolidar una práctica registral y jurisprudencial en España en torno a estos signos. Pero es innegable que nos encontramos ante conceptos evolutivos, que van a ser desarrollados por los Tribunales. Es precisamente por ese motivo que el TJCE no los ha definido por ahora. Es más, el propio concepto de marca renombrada adoptada por la ley ya no se alinea con los requisitos que, en criterio del Tribunal comunitario, deben concurrir para que una marca será renombrada.

Por eso, desde la óptica de la más estricta técnica jurídica considero que hubiera sido deseable establecer un número de requisitos básicos a concurrir para que un signo hubiese sido considerado notorio o renombrado, y dejar que la práctica de la OEPM y de los Tribunales fuesen configurando las condiciones que deben concurrir en un signo para gozar de la tutela especial que otorgan dicho tipo de marcas.

b) Plena incorporación de la Directiva Comunitaria sobre marcas.

Este objetivo constituye una de las razones fundamentales que impulsaron la actual reforma. Así lo subraya fielmente la Exposición de Motivos de la ley al señalar “La armonización comunitaria en materia de marcas se han operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en le presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca y de las sanciones por su incumplimiento”.

No voy a entrar en el examen de estas – y otras normas – para determinar la plena concordancia entre la Directiva comunitaria y la nueva ley. Basta decir que el objetivo señalado por el legislador está muy correctamente conseguido.

c) Articulación entre la ley nacional y el Reglamento comunitario sobre marcas.

La marca comunitaria no sustituye a las marcas nacionales ni su creación supone o supondrá la desaparición de las marcas nacionales que existen en los

territorios de los distintos países miembros de la Unión Europea. Ahora bien, entre el sistema de marca comunitaria y los sistemas nacionales existen numerosas interconexiones. Estos vínculos son de variada naturaleza y alcance. Entre las más relevantes destacan las siguientes:

- 1) Una solicitud de marca comunitaria puede prevalecer del derecho de prioridad que nace de una solicitud nacional anterior. El solicitante y el titular de una marca comunitaria que haya inscrito previamente su marca en uno o más Estados de la U. E. podrá reivindicar la antigüedad de sus marcas nacionales para impedir oposiciones o acciones de nulidad basadas en marcas nacionales posteriores a sus propias marcas. El solicitante o el titular de una marca comunitaria también podrá renunciar a su marca nacional y continuar beneficiándose de los derechos que ya había adquirido con dicha marca.
- 2) Una marca nacional puede impedir la inscripción de una marca comunitaria. Y al contrario, la marca comunitaria no dejará acceder al registro a una solicitud de marca nacional confundible con ella.
- 3) La solicitud de marca comunitaria a la que se la haya otorgado una fecha de depósito tendrá, en los Estados miembros de la Unión Europea, el valor de un depósito nacional regular. Este efecto de depósito nacional regular es la base que va a permitir la transformación de una solicitud de una marca comunitaria o de una marca comunitaria en una solicitud de marca nacional. Por eso mismo, transcurrido un cierto plazo sin solicitar la transformación, se estima que la solicitud de marca comunitaria deja de producir el efecto de depósito nacional.
- 4) Una solicitud de marca comunitaria o una marca comunitaria podrá transformarse en una solicitud de marca nacional, conservando su fecha de solicitud o de prioridad, cuando la solicitud de marca comunitaria fuese retirada o cuando la marca comunitaria deje de producir efectos.
- 5) Por último, aún cuando los efectos de la marca se determinan exclusivamente por las disposiciones del RMC y de los Reglamentos que lo complementan, las infracciones contra las marcas comunitarias se registrarán por el Derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales.

Pues bien, la articulación entre los dos sistemas se puede apreciar en el nuevo texto, especialmente en el Art. 6, que al regular el concepto de marcas anteriores incluye entre los mismos la marca comunitaria, y tiene en cuenta la figura de la antigüedad en el Título IX, (Art. 84 a 86) que se denomina explícitamente marcas comunitarias. También la Exposición de Motivos refleja esta realidad al señalar que “dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) núm. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estado miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria - salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional -, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento”.

Quizás hubiese sido deseable que la nueva ley incorporase la obligación legal que se deriva del art. 82 RMC, que impone a los países miembros la obligación de designar una

autoridad nacional encargada de verificar la autenticidad en los resoluciones de la OAMI por las que se fijan las cuantías de los gastos.

Es cierto que esta autoridad nacional ya ha sido establecido por el Ministerio de Justicia español. Es el titular de la Secretaría General Técnico/a del Ministerio de Justicia, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1523/1997, del 26 de septiembre (BOE núm. 244, del 11 de octubre de 1997). No obstante lo anterior, creo que en adecuada técnica jurídica hubiera sido deseable, incorporar esta norma, o al menos, hacer mención de la misma.

d) Recepción en la ley española del modelo comunitario

La adopción del RMC, su entrada en vigor y la actividad de la OAMI están incidiendo de manera activa en la evolución del Derecho de marcas en Europa. Es el llamado "efecto Alicante". Esta influencia se pone de manifiesto tanto en punto al modelo legal y procedimental del sistema comunitario como respecto de la interpretación de las normas nacionales que tienen cada vez más en consideración las decisiones adoptadas por los distintos órganos de la OAMI.

La ley y la oficina española no podrían ser una excepción a esta realidad. La influencia del modelo de Alicante se reconoce en la Exposición de Motivos de la ley y se materializa de distinta forma en numerosas partes de la misma. Así, la ley de 2001, incluye nuevas figuras, como la "Restituto in integrum", que se inspiran en gran medida en la normativa comunitaria. En la nueva ley también desaparecen determinadas modalidades legales con el objetivo reconocido de alinearse a los modelos de nuestro entorno. Este es el caso, por ejemplo, de la "marca derivada".

Se abandona el sistema uniclase que claramente había quedado desfasado y no se adecuaba a los modelos internacionales y nacionales en vigor. Y se alinea en gran medida el sistema de tasas con el sistema de Alicante. Finalmente, el nuevo procedimiento de examen previsto en la ley se dinamiza y se aproxima al modelo comunitario al suprimir, por ejemplo, el examen "ex officio" de las prohibiciones relativos.

En este punto concreto, concreto quisiera, no obstante, formular una crítica concreta al "iter" procedimental finalmente adoptado que, como Vds ya conocen, preve la publicación de solicitud inmediatamente después del examen formal y antes de que se efectúe el completo examen de fondo de la nueva marca.

En efecto, es poco comprensible que se publique la solicitud de una marca antes de que se efectúe el examen "ex officio" de las prohibiciones absolutas. Esta solución, finalmente adoptada, genera un volumen adicional de publicaciones, provoca oposiciones artificiales, sobre solicitudes de marcas que nunca pasaran el examen de fondo y obliga a la OEPM a realizar, "de facto" dos exámenes de fondo.

e) Incorporación de la jurisprudencia comunitaria.

Un ejemplo concreto que ejemplariza claramente la afirmación que acabo de hacer se encuentra en el art. 6.1 b y 7.1 b) en donde expresamente se declara que "el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior."

Conclusión

Felicitar a la Administración española y al legislador por el excelente trabajo realizado. Estamos ante una ley moderna, completa, que destila una excelente técnica jurídica. Es una ley que tiene en consideración los distintos intereses en juego y que recoge las más actuales tendencias legales y jurisprudencias sobre el alcance, contenido y tutela de los derechos que regula. Es, en mi criterio, una ley que se inserta perfectamente en el ámbito económico, político y geográfico en el que nuestro país se enmarca.

Obviamente, no es ni puede ser una ley exenta de toda observación crítica. Se han destacado aspectos que podrían (podrán serlo en el futuro) ser mejorados. Pero nada es tan perfecto en la vida real. Pretenderlo hubiera sido irrealista, y estamos ante una ley realista, que, en mi criterio, se ajusta a las necesidades actuales de nuestros actores económicos y jurídicos.